

Le tout premier jugement sur les brevets de technologie de l'information canadiens invite les titulaires de brevets larges à la prudence

20 JANVIER 2017 4 MIN DE LECTURE

Expertises Connexes

- [Opérations commerciales en matière de technologie](#)
- [Propriété intellectuelle](#)
- [Respect de la vie privée et gestion de l'information](#)
- [Télécom](#)

Auteurs(trice): [Faylene Lunn](#), [Nathaniel Lipkus](#), Vincent M. de Grandpré

Pendant de nombreuses années, les grandes sociétés de technologie de l'information (TI) ont affronté les titulaires de brevet partout dans le monde qui cherchaient à retirer de la valeur de leurs brevets de TI. Cependant, pour de nombreuses raisons, aucune affaire de brevet de TI n'avait jamais été portée devant les tribunaux au Canada, laissant les brevetés et les sociétés investies dans la TI dans l'obscurité quant à la portée et à la vigueur des brevets.

Dans sa décision dans l'affaire *MediaTube Corp c. Bell Canada, 2017 FC 6 (MediaTube c. Bell)*, la Cour fédérale a fourni les toutes premières directives d'un tribunal canadien sur la manière d'évaluer l'interprétation d'une revendication, la contrefaçon d'un brevet et la validité d'un brevet de TI dans le secteur des télécommunications.

L'affaire portait sur les allégations de MediaTube que l'offre de télévision sur protocole Internet (IPTV) de Bell Canada, appelée Télé Fibe et FibreOp TV, était une contrefaçon du brevet canadien n° 2 339 477 (brevet 477). Ce brevet vise un système permettant aux utilisateurs d'accéder instantanément aux services de télécommunication ou de diffusion sur un réseau composé de câblage à paires en cuivre. Bien que le brevet 477 illustre une technologie analogue, MediaTube a fait valoir que le brevet couvrait les services de transmission numérique à commutation par paquets de Bell.

Le tribunal a soutenu que le brevet 477 était valide, mais qu'il n'avait pas été contrefait par Bell. Pour les sociétés qui gèrent des portefeuilles de brevets de TI ou des risques de contrefaçon, les points suivants sont les principales conclusions de cette décision :

- **La divulgation faite dans le brevet a mené à une interprétation limitée des revendications de brevet libellées en termes généraux :** Le libellé des revendications du brevet 477 était très large, mais la Cour n'a pas jugé que les revendications étaient simples et dépourvues d'ambiguïté. Le tribunal a donc examiné attentivement la divulgation dans le brevet pour restreindre la portée des revendications en fonction d'une interprétation téléologique de l'invention divulguée. L'enseignement clair du brevet 477 du transfert de données par signaux analogiques empêchait une interprétation des revendications qui comprenaient des signaux numériques. Cette interprétation limitée a mené la Cour à conclure que le brevet était valide, mais qu'il n'avait pas été contrefait.
- **La Cour s'est montrée réceptive à la non-publication d'art antérieur :** d'après les preuves solides des événements remontant à la fin des années 1990, la Cour s'est montrée

plutôt réceptive à la preuve des systèmes d'art antérieur en fonction des publications commerciales, des prototypes et des présentations lors de foires commerciales. Cependant, la Cour a conclu que les revendications n'étaient pas évidentes, parce qu'il n'y avait aucune raison de conclure qu'une personne compétente aurait adapté l'art antérieur pour arriver à l'invention revendiquée. Néanmoins, de nombreuses caractéristiques dans les revendications et les revendications dépendantes ont été déclarées comme manquant d'esprit d'invention.

- **Aucune importance accordée à la qualification de chasseur de brevets** : La Cour est restée indifférente devant les prétentions de Bell visant à qualifier MediaTube de « chasseur de brevets », indiquant que l'expression avait différentes significations pour différentes personnes et que ce n'était qu'une question d'opinion. Aucuns frais n'ont été imposés à Bell pour avoir qualifié le demandeur MediaTube de cette manière.

MediaTube a été condamnée à verser à Bell les coûts admissibles, majorés d'une pénalité de 50 % pour tenir compte de la faiblesse des accusations de contrefaçon de MediaTube, que la Cour a jugé fondées sur une interprétation de revendications tordue. Pour ce qui est des faits de l'affaire, MediaTube a également été condamnée à verser à Bell la totalité des dépens à l'égard d'une allégation non fondée de dommages punitifs qui s'appuyait sur des prétendues opérations entre les parties.

La décision *MediaTube c. Bell* indique que les brevets de TI peuvent avoir une valeur, mais qu'ils n'offrent une protection qu'à l'égard de l'invention qu'ils divulguent *réellement*. Les brevetés de TI canadiens devraient également noter qu'ils pourraient devoir déboursier des coûts considérables s'ils n'ont pas gain de cause dans leurs revendications de brevets à portée excessive.